



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00098
Dato: 21. september 2020

Klager: Sluta Gräv AB
Representert ved: Kvale Advokatfirma DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. april 2020, hvor det kombinerte merket STOPDIGGING! med søknadsnummer 201604493, ble nektet registrert for samtlige varer og tjenester:

The logo consists of the words "STOPDIGGING!" in a bold, black, sans-serif font, centered on a solid yellow rectangular background.

Klasse 6: Byggemateriale av metall; skruer av metall, jordskruer av metall.

Klasse 35: Organisering av felles innkjøp, kjøp av varer og tjenester på vegne av andre; innkjøp av skruer og jordskruer, videresalg av skruer og jordskruer.

Klasse 37: Montering/bygging av bygninger; reparasjon/vedlikehold av bygninger og konstruksjoner; installasjonstjenester av ytterkledning, tak, isolerende materiale, glassbærende konstruksjoner, ferdige konstruksjonsenheter, glass og glassenheter, dører og vinduer og komponenter til bygninger; bygging av prefabrikerte bygninger og konstruksjoner, montering av bygningsrammer [installasjon]; bygging av terrasser, vinterhager, boder, vindfang, terrassebord, carporter, strukturer, fundamenter, gjerder, stolper, lyktestolper, benker, sitteplasser, skilting og søpler.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for varene og tjenestene i klasse 6 og 37, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Patentstyret tilbydde registrering for varene og tjenestene i klasse 35, men dette ble ikke akseptert. Merket ble derfor nektet i sin helhet.
- 4 Klage innkom 11. juni 2020 og Patentstyret har den 30. juli 2020 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at det kombinerte merket STOPDIGGING! er beskrivende for egenskaper ved varene og tjenestene i klasse 6 og 37, og at merket mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd. Merket ble nektet i sin helhet da søker ikke aksepterte delvis registrering for tjenestene i klasse 35.
- Gjennomsnittsførbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.

- Merket omfatter byggematerialer i klasse 6 og forskjellige byggetjenester i klasse 37, og sentralt for varene og tjenestene er at de ofte brukes i eller involverer gravearbeid.
- Merketeksten anses ikke som beskrivende, men STOPDIGGING! vil direkte og umiddelbart bli oppfattet som en oppfordring i betydningen Stopp Graving! eller Stopp Gravearbeid! når det anvendes på varene og tjenestene i klasse 6 og 37. Merketeksten vil derfor kun bli oppfattet som en salgsfremmende oppfordring som angir at søkers tjenester representerer et alternativ til gravearbeid som kan være omfattende og kostbart, særlig dersom alternativet er at gravearbeidet skal utføres selv. Den salgsfremmende oppfordringen ligger i det å tenke alternativt og ved å fremheve fordelene som ligger i varene og tjenestene.
- Merketeksten er ikke overraskende, fantasifull eller innehar uventede formuleringer som utløser en tankeprosess om betydningsinnholdet, og merket mangler dermed særpreg.
- Den figurative utformingen av merketeksten vil ikke påvirke hvordan teksten leses eller uttales, og vil ikke påvirke helhetsinntrykket av merket. Det gule rektangelet vil kun bli oppfattet som en bakgrunn som skal fremheve teksten i merket. Figurelementene som helhet skaper ikke et slikt inntrykk i merket at det er egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold.
- Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd annet punktum.
- Dokumentasjonen gir ikke grunnlag for å anta at det søkte merket har blitt egnet til å identifisere en kommersiell opprinnelse, og Patentstyret er av den oppfatning at dokumentasjonen særlig er mangelfull hva gjelder omfanget av bruken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides at merket mangler det nødvendige særpreg for registrering. Klager mener at Patentstyrets avgjørelse bygger på feil rettsanvendelse.
- Patentstyret tilbydde registrering for tjenestene i klasse 35 som merket ble ansett som særpreget for. Merket må derfor kunne registreres for disse tjenestene, og klagen retter seg dermed mot avgjørelsen av å nekte registrering for varene og tjenestene i klasse 6 og 37.
- Klager er enig med Patentstyret i at merket ikke er beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene. Spørsmålet for Klagenemnda er derfor om merket mangler særpreg, og om en registrering av merket derfor vil stride mot varemerkeloven § 14 første ledd.
- Klagenemnda har i flere avgjørelser den senere tiden foretatt en detaljert gjennomgang av gjeldende rettspraksis for flerordsmerker som ikke anses beskrivende. Klager kan ikke se at deres merke er mindre særpreget enn VM 20/00036 LOVE PLANET AND BEAUTY, VM 20/00023 BECAUSE IT'S YOU, VM 20/00014 POWER FOR A BETTER WORLD og VM 19/00136 CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT.

- Merketeksten vil bli oppfattet som en oppfordring eller befaling om å slutte å grave, men det å slutte med gravingen vil ikke oppleves som verken rosende eller salgsfremmende av gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket på de aktuelle varene og tjenestene. På dette punktet har Patentstyret overfortolket utsagnet og overdriver de refleksjoner gjennomsnittsforbrukeren gjør seg i møtet med merket. Gjennomsnittsforbrukeren må gjennom flere trinn og tankeprang før hun kommer frem til Patentstyrets betydning av merketeksten.
- Dersom merket anses som salgsfremmende og/eller rosende, er spørsmålet om merket likevel er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse som kan skille de aktuelle varene og tjenestene fra andres. Klager er av den oppfatning at dette må besvares bekreftende. Det er ikke tilstrekkelig at merket vil gi gjennomsnittsforbrukeren visse assosiasjoner i relasjon til varene og tjenestene for å finne at det mangler alt særpreg. I likhet med NEVER STOP EXPLORING, jf. LB-2019-54145, er merket kort, insisterende, kraftfullt og direkte, noe som gjør merket egnet til å feste seg i hukommelsen til forbrukeren som møter det i handelen.
- Den figurative utformingen bidrar til at merket vil bli oppfattet som noens særlige kjennetegn. Bakgrunnen er en iøynefallende gulfarge, og merketeksten er skrevet med en font som tydelig avviker fra det ordinære. De figurative elementene gjør at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som helhet som en angivelse av kommersiell opprinnelse
- Merket er registrert i Sverige, EU, Sveits, Australia, New Zealand og USA, og det må legges en viss vekt på slike registreringer.
- Dersom merket anses å være uten særpreg, anfører klager at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Det vises her til at det for merker som ikke er beskrivende, men som ligger nært opp mot å være registrerbare, kan en mer kortvarig, mindre intensiv og begrenset bruk i visse tilfeller være tilstrekkelig for at merket kan registreres. Som dokumentasjon fremlegges:
 - o **Bilag 1:** Utskrift av eksempler på innlegg på sosiale medier
 - o **Bilag 2:** Utskrift fra www.archive.org over utforming av nettsiden
 - o **Bilag 3:** Utskrift fra hjemmesiden www.stopdigging.no
 - o **Bilag 4:** Utskrift av grafisk manual over hvordan markedsføringsmaterieell skal benyttes eksternt
 - o **Bilag 5:** Utskrift av deltakelse på boligmesse og utskrift fra overskrift fra Sandefjord Blad (via Google da artikkel er bak betalingsmur)
 - o **Bilag 6:** Utskrift av grafisk manual over utseendet på biler med merket
 - o **Bilag 7:** Utskrift med oversikt over forhandlere
 - o **Bilag 8:** Utskrift av prisliste
 - o **Bilag 9:** Utskrift av enkelte fakturaer
- Den vedlagte dokumentasjonen viser at merket er eksponert konsekvent både for private sluttbrukerne og profesjonelle aktører. Eksponeringen har skjedd via innlegg i sosiale medier

fra klager og deres forhandlere, på firmaets nettside, ved markedsføring og lignende. Merket har også vært brukt på selskapets biler som er tydelig merket med varemerket og via forhandlerne av varene og tjenestene.

- Eksponeringen vises også ved at klager siden lanseringen i Norge i 2012 jevnt har økt sin omsetning. Siden lansering har klager doblet sin omsetning hvert år og hadde frem til og med utløpet av 2016 solgt 12 000 jordskrueprodukter som tilsvarer en omsetning på åtte til ti millioner NOK ved prisen i den vedlagte prislisten. Klager driver i et spesialisert marked, som innebærer at deres omsetning med høy sannsynlighet tilsvarer en betydelig markedsandel, særlig på søknadstidspunktet. Det vedlegges enkelte fakturaer som dels viser salg av varene og dels viser hvordan merket vises i en salgssituasjon.
- Det foreligger etter dette ikke grunnlag for å hevde at merket mangler det tilstrekkelige særpreg for registrering. Det iboende særpreget understrekes av den figurative utformingen, og merket passerer terskelen for hva som må anses særpreget. I alle tilfeller viser den fremlagte bruken at merket er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og at den i nærmere ti år har fungert slik på det norske markedet. Patentstyrets avgjørelse må oppheves og merket må registreres for samtlige varer og tjenester.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten STOPDIGGING!. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om merket kan registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte

forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97, Canon, og C-299/99, Philips/Remington.

- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 6, 35 og 37 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 14 Patentstyret har ikke begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 6, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd. Klagenemnda er enig i dette og finner det derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn i denne vurderingen.
- 15 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det kombinerte merket STOPDIGGING!, for de aktuelle varene og tjenestene, har tilstrekkelig særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd. Selv om det er helheten som skal vurderes, anser Klagenemnda det som hensiktsmessig å først vurdere merketeksten.
- 16 Merketeksten består av uttrykket STOPDIGGING!, og kan karakteriseres som et flerordsmerke, til tross for at ordene er trukket sammen. Slike sammenstillinger bærer ofte preg av å være salgsfremmende utsagn og/eller rosende ytringer, som både i Norge og EU ofte blitt ansett for å mangle særpreg fordi det ikke vil være egnet til å identifisere den kommersielle opprinnelsen. Imidlertid er det i praksis fra EU-organene også eksempler på at flerordsmerker kan ha særpreg, selv om de oppfattes som salgsfremmende og/eller rosende, dersom det er noe ved som merket som likevel gjør det egnet til å angi produktets kommersielle opprinnelse, se eksempelvis T-305/16, Love To Lounge avsnitt 89, som bekrefter C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.
- 17 Uttrykket STOPDIGGING! vil uten videre oppfattes som Stopp Gravearbeidet eller Stopp Gravingen, og vil sammen med bruken av utropstegnet oppfattes som en oppfordring eller befaling. Selv om merketeksten isolert sett har et klart nok budskap, er Klagenemnda likevel i tvil hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte betydningsinnholdet i denne oppfordringen i relasjon til varene og tjenestene i klasse 6 og 37, uten en nærmere fortolkning. Varene i klasse 6 omfatter skruer av metall og jordskruer av metall, hvilket vil omfatte blant annet jordanker som er større skruer som kan skrues/bankes ned i bakken fremfor å grave hull hvor ankeret må støpes. I begge tilfeller må man imidlertid gjøre inngrep i bakken for å feste ankeret, og fordelen fremstår nok i større grad at man unngår støpning. Merketeksten gir uttrykk for å stoppe en handling, uten å fortelle gjennomsnittsforbrukeren direkte hva alternativene er og/eller hvilke fordeler som oppnås ved å følge oppfordringen/befalingen. Det er her Klagenemnda er i tvil, nemlig om gjennomsnitts-

forbrukeren ut ifra merketeksten uten videre vil oppfatte det fordelaktige ved klagers varer slik som med jordankeret, eller om gjennomsnittsforbrukeren faktisk må gjennom en tankeprosess for å komme dit, slik at merketeksten dermed er egnet til å skape en viss undring.

- 18 Klagenemnda finner det imidlertid ikke nødvendig å konkludere på dette spørsmålet. Den tvil som Klagenemnda har gitt uttrykk for, tilsier at merketeksten ligger i grenseland for hva som kreves for at det skal anses å passere minimumsterskelen for iboende særpreg. Til dette kommer det også at merket har en figurativ utforming. Selv om de figurative elementene kan karakteriseres som svake, bidrar de til helhetsinntrykket.
- 19 For Klagenemnda er det imidlertid avgjørende i denne saken at det etter varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum skal tas særlig hensyn til «virkninger av bruk» av merket forut for søknadstidspunktet ved vurderingen etter første og andre ledd. Til dette kommer det at graden av deskriptiv karakter og/eller distinktiv evne påvirker hvor mye som kan kreves av bruken/innarbeidelsen, sml. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 45-48. Tilsvarende kommer også til uttrykk i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (2010), s. 67-68. For slike merker som ligger nært opp til terskelen i distinktivitetsnormen, kreves det vanligvis ikke full innarbeidelse. Etter omstendighetene vil bruk i en ikke ubetydelig utstrekning være tilstrekkelig. Klagenemnda viser til tilsvarende synspunkt i sak VM 19/00114, SNAP, avsnitt 21-22.
- 20 Dokumentasjonen inneholder en oversikt over forhandlere av klagers varer som selges under det kombinerte merket, og viser en geografisk spredning over hele landet. Videre er det levert eksempler på markedsføringsmaterieell som blant annet viser det kombinerte merket eksponert på varer i klasse 6, en grafisk manual som viser forhandlere og montører hvordan merket skal profileres på varene og bekledning, samt bruk av merket på diverse varebiler. Klagenemnda anser at denne dokumentasjonen også viser bruk av merket for slike tjenester som omfattes av klasse 37, eksempelvis ved at i markedsføringen av varene på klagers hjemmeside står «Finn din nærmeste montør», og bruken av merket på varebiler som brukes av leverandører og montører. Videre oppgis det at antall jordskruer som klager har solgt, eksemplifisert gjennom innsendte fakturaer hvor det kombinerte merket også fremgår, gir en omsetning på mellom 8 og 10 millioner NOK estimert på bakgrunn av den vedlagte prislisten.
- 21 Klagenemnda finner etter en helhetsvurdering at den vedlagte dokumentasjonen, sett hen til at det kombinerte merket må anses å ligge nært opp til minimumsterskelen for særpreg, viser bruk av merket i en slik utstrekning at den må anses å ha hatt den virkning at det kombinerte merket STOPDIGGING! har oppnådd det nødvendige minimum av særpreg som kreves for registrering. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det kombinerte merket STOPDIGGING!, og merket vil derfor oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum.

22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må registreres for samtlige varer og tjenester i klasse 6, 35 og 37, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum. Patentstyrets avgjørelse blir derfor å oppheve.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Det kombinerte merket STOPDIGGING!, med søknadsnummer 201604493, registreres for varene og tjenestene i klasse 6, 35 og 37.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)